

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020г. №59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела поступившее 17.11.2023 возражение, поданное ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №678370, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак  с приоритетом от 12.12.2017 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.10.2018 за №678370 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Нимфа», 654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 45, пом. 28 (RU) (далее - правообладатель) в отношении товаров 05 и услуг 35, 44 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, доводы которого сводятся к тому, что регистрация оспариваемого товарного знака не соответствует требованиям пунктов 1, 6 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, утверждает, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком «Советские» по

свидетельству №264826, зарегистрированным, в частности, в отношении услуги «медицинский, гигиенический и косметический уход» 42 класса МКТУ.

Сходство словесных элементов «СОВЕТСКАЯ» оспариваемого знака и противопоставленного знака «Советские» близко к тождеству.

В постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 25 января 2021 г. по делу №СИП-259/2020 отмечено, что в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Кроме того, как указано в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 № 2050/13, добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 по делу № СИП-210/2017, от 31.05.2018 по делу № СИП-450/2017, от 03.04.2014 по делу № СИП-159/2013, от 04.07.2014 по делу № СИП-9/2013, от 19.06.2015 по делу № СИП-901/2014 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 02.11.2015 № 300-ЭС15-12309 в передаче дела в Судебную коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 02.12.2016 по делу № СИП-315/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 27.03.2017 № 300-КП 7-1908 в передаче дела в Судебную коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 16.02.2017 по делу № СИП-314/2016, от 29.05.2017 по делу № СИП-677/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 06.09.2017 № 300-КГ17-12149 в передаче дела в Судебную коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 13.03.2017 по делу № СИП-605/2016 и других. На необходимость учета именно сильных (запоминаемых) элементов при сравнении обозначений указано в абз.5 п. 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 "О

применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление №10).

По мнению лица, подавшего возражение, добавление к словесному элементу «СОВЕТСКАЯ», близкого к тождеству с противопоставленным знаком «Советские», неохраняемого словесного элемента «ПАРИКМАХЕРСКАЯ» не может сделать это обозначение не сходным до степени смешения с противопоставленным знаком.

Услуги «ваксинг; восковая депиляция; маникюр; массаж; услуги парикмахерские; услуги визажистов; услуги соляриев» 44 класса МКТУ оспариваемого знака и услуга «гигиенический и косметический уход» 42 класса МКТУ имеют высокую, близкую к идентичности, степень однородности, поскольку относятся друг к другу как частное и общее. Таким образом, правовая охрана оспариваемому знаку предоставлена с нарушением пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку сильный словесный элемент «СОВЕТСКАЯ» оспариваемого знака имеет высокую степень сходства с противопоставленным знаком «Советские», а услуги, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, имеют высокую (близкую к идентичности) степень однородности, то правовая охрана оспариваемому знаку предоставлена с нарушением пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

В подтверждение указанного лица, подавшее возражение, ссылается на ряд судебных решений, в том числе:

- на постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24 апреля 2015 года по делу № СИП-765/2014, где рассматривался вопрос о досрочном прекращении правовой охраны по причине неиспользования товарного знака №384150 «Советские», где была отмечена возможность использования спорного товарного знака с незначительными, не влияющими на его различительную способность изменениями, характер которых обусловлен правилами русского языка;
- на постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 25 октября 2021 года по делу № СИП-373/2021, где рассматривался вопрос о сходстве словесных товарных знаков «СОВЕТСКИЙ» – «СОВЕТСКИЕ», где было отмечено,

что изменение одной (последней) буквы не меняет существо товарного знака и не ограничивает его охрану;

- на постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.02.2023 по делу № СИП-644/2022, где рассматривался вопрос о сходстве комбинированного товарного знака со словесным элементом «СИЛЬНОЕ Молоко» со словесным товарным знаком «СИЛЬНО!», где было отмечено, что экспертиза проводится как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом.

Как следует из сети Интернет, оспариваемый знак используется в отношении услуг парикмахерских, однако обстоятельства использования (неиспользования) оспариваемого знака правообладателем не имеют значения при решении вопроса о несоответствии этого знака пунктам 6 и 10 статьи 1483 Кодекса, поскольку, как отмечено в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 23 ноября 2020 г. по делу № СИП-631/2019, при применении методологии пункта 162 Постановления № 10 к пункту 6 статьи 1483 Кодекса на место товарного знака правообладателя «встает» «старший» товарный знак, на место обозначения иного лица - «младший» товарный знак.

Таким образом, дополнительные обстоятельства, указанные в пункте 162 Постановления № 10 и влияющие на вероятность смешения, учитываются применительно к «старшему» товарному знаку. Противопоставленный знак используется лицом, подавшим возражение, в отношении услуг парикмахерской, которые относятся к услуге «гигиенический и косметический уход» 42 класса МКТУ противопоставленного знака.

В тоже время, из смысла абзаца 7 пункта 162 Постановления №10 следует, что в качестве дополнительных обстоятельств, влияющих на вероятность смешения сравниваемых обозначений, учитывается не любое использование защищаемого или противопоставленного товарного знака, а длительное и (или) интенсивное использование, которое привело к определенной степени узнаваемости этого товарного знака в глазах потребителя. Между тем, объем и длительность использования противопоставленного знака не являются значительными и не могут учитываться при оценке наличия вероятности смешения сравниваемых обозначений.

Таким образом, наличие вероятности смешения сравниваемых знаков подлежит оценке исключительно исходя из приведенной в абзаце 3 пункта 162 Постановления №10 методологии, а именно: исходя из степени сходства сравниваемых знаков и степени однородности услуг, в отношении которых они зарегистрированы.

По мнению лица, подавшего возражение, изобразительный элемент оспариваемого знака, представляющий собой рисунок ножниц и расчески, не обладает различительной способностью, однако указан в оспариваемом знаке в качестве охраняемого элемента. Также словесный элемент «ПАРИКМАХЕРСКАЯ», характеризующий услуги, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак, указан в оспариваемом знаке в качестве охраняемого элемента.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №678370 недействительной полностью как произведенную в нарушение требований пунктов 1, 6 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыва на возражение не представил.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (12.12.2017) приоритета товарного знака по свидетельству №678370 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил).

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором

Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с требованиями пункта 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №678370 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «СОВЕТСКАЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения ножниц и расчески, размещенный в верхней части знака. Вся композиция элементов расположена на фоне фигуры, образованной прямоугольником и частью круга.

При этом оспариваемый товарный знак характеризуется целостной комбинацией, обладающей различительной способностью, в которой словесные элементы связаны между собой грамматически и по смыслу, а изобразительный элемент дополнительно усиливает восприятие товарного знака как единой композиции, в которой все элементы связаны между собой.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован для услуг 44 класса МКТУ «ваксинг; восковая депиляция; маникюр; массаж; услуги парикмахерские; услуги визажистов; услуги соляриев».

Противопоставленный в возражении товарный знак по свидетельству №264826 представляет собой слово «Советские», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, где первая буква является заглавной. Правовая охрана указанному знаку предоставлена, в частности, в отношении услуг 42 класса МКТУ «медицинский, гигиенический и косметический уход».

Следует отметить, что оценка сходства сравниваемых товарных знаков осуществляется с учетом общего зрительного впечатления, формируемого, в том числе, с учетом неохранных или слабых элементов обозначений.

Доводы возражения строятся на утверждении о высокой степени сходства словесного элемента оспариваемого товарного знака «СОВЕТСКАЯ» и словесного товарного знака «Советские». По мнению лица, подавшего возражение, сходство до степени смешения указанных словесных элементов обусловлено тем, что словесный элемент «ПАРИКМАХЕРСКАЯ» является слабым, а сильный словесный элемент «СОВЕТСКАЯ» является близким к тождеству с противопоставленным знаком «Советские».

Вместе с тем, как было указано выше, слово «СОВЕТСКАЯ» в оспариваемом товарном знаке неразрывно связано со словом «ПАРИКМАХЕРСКАЯ».

Несмотря на наличие в сравниваемых словесных элементах близких и совпадающих звуков, расположенных в одинаковой последовательности, они не могут быть признаны фонетически тождественными, так как следует учитывать общее правило, применяемое при экспертизе словесных обозначений, состоящих из двух и более слов, связанных друг с другом по смыслу и грамматически, которое состоит в том, что при оценке их сходства со словесным товарным знаком другого лица принимается во внимание все обозначение в целом, а не его отдельные элементы.

При восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе, который легче запоминается, чем изобразительный.

Вместе с тем, словесный элемент не во всех случаях может быть признан доминирующим в комбинированном обозначении. Значимость изобразительного и словесного элемента в комбинированном обозначении определяется исходя из конкретных фактических обстоятельств.

В данном случае, как указано выше, словесные элементы «СОВЕТСКАЯ» и «ПАРИКМАХЕРСКАЯ» связаны между собой по смыслу и грамматически, что

обуславливает их восприятие как единое словосочетание, что позволяет сделать обоснованный вывод о том, что словесный элемент «СОВЕТСКАЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ» оспариваемого знака и словесный товарный знак «Советские» обладают фонетическими различиями, обусловленными разным количеством слов, слогов и букв, в также их составом, что определяет разную фонетическую длину этих элементов.

Наличие слова «ПАРИКМАХЕРСКАЯ» предопределяет визуальное различие между словесными элементами за счет разной визуальной длины словосочетания «СОВЕТСКАЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ» и слова «Советские».

Визуальные различия между сравниваемыми товарными знаками усиливаются также использованием в комбинированном товарном знаке оригинального шрифта и изобразительного элемента (сочетание ножниц и расчески), в отличие от противопоставленного словесного товарного знака, выполненного стандартным шрифтом строчными буквами с первой заглавной буквой.

Как указано выше, семантические различия между сравниваемыми словесными элементами обусловлены тем, что словосочетание «СОВЕТСКАЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ» вызывает в сознании потребителя однозначные ассоциации, связанные с предприятием по уходу за волосами, которое усиливается наличием в составе оспариваемого товарного знака изобразительного элемента в виде ножниц и расчески, подчеркивающего семантический смысл словесного элемента «СОВЕТСКАЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ», в отличие от прилагательного «Советские», которое лишено однозначного смыслового наполнения.

Таким образом, между сравниваемыми товарными знаками имеются фонетические, семантические и визуальные различия, они производят на потребителя разное общее зрительное впечатление, вызывая в его сознании абсолютно различные ассоциации.

Коллегия, проанализировав перечни услуг 42 и 44 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, установила их однородность, поскольку услуги «ваксинг; восковая депиляция; маникюр; массаж; услуги парикмахерские; услуги визажистов; услуги соляриев» оспариваемого знака

соотносятся с услугами «гигиенический и косметический уход», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак, как категории вид-род, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия их оказания (салоны красоты, парикмахерские, косметические кабинеты).

Учитывая фонетические, графические и семантические различия сравниваемых товарных знаков, а также различное общее зрительное впечатление, которое они оказывают на потребителя, можно сделать вывод о том, что они не вызывают сходных ассоциаций и, соответственно, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности услуг, которые оказываются с использованием этих товарных знаков, одному лицу, что определяет отсутствие между ними вероятности смешения.

Таким образом, оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса не имеется.

В отношении довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Для целей применения пункта 10 статьи 1483 Кодекса важно учитывать особенности применения данной нормы, действие которой направлено на недопущение нарушений прав третьих лиц тогда, когда спорный фрагмент, присутствуя в композиции товарного знака, приводит к нарушению прав на объекты интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат иным лицам.

Такая ситуация не идентична простому вхождению спорного слова или изображения в состав комбинированного обозначения. Учету подлежит его грамматическая и смысловая связь с иными элементами товарного знака, равно как и роль, которую выполняет спорный фрагмент.

Таким образом, необходимо определить, исходя из особенностей композиционного построения элементов товарного знака, воспринимается ли спорное слово (изображение) в качестве автономной единицы обозначения.

При проведении такого анализа коллегия установила, что в композиции оспариваемого обозначения присутствует единственный словесный элемент – словосочетание «СОВЕТСКАЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ», существенным образом

определяющий общее зрительное впечатление от обозначения и акцентирующий на себе основное внимание потребителя, в который входит слово «СОВЕТСКАЯ», фонетически сходное со словесным товарным знаком «Советские». Вместе с тем, следует отметить, что это слово не воспринимается как слабая автономная/отдельно расположенная/самостоятельная часть в композиции оспариваемого товарного знака, которая выполняет независимую от других элементов фонетическую и смысловую роль.

Таким образом, несмотря на сходство указанных словесных элементов слово «СОВЕТСКАЯ» оспариваемого знака не может рассматриваться в качестве отдельного, самостоятельного и не доминирующего элемента оспариваемого знака, как это предусмотрено соответствующей нормой Кодекса, следовательно, основания для применения пункта 10 статьи 1483 Кодекса в данном случае отсутствуют.

Также в возражении указано на несоответствие товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как изобразительный элемент оспариваемого знака, представляющий собой рисунок ножниц и расчески, и словесный элемент «ПАРИКМАХЕРСКАЯ», характеризующий услуги, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак, не обладают различительной способностью.

Довод возражения об отсутствии различительной способности у изобразительного элемента оспариваемого знака является необоснованным, поскольку этот элемент не подпадает под действие пункта 34 Правил, так как не относится к обозначениям, представляющим простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Также следует отметить, что возражение не содержит доказательств того, что на дату приоритета товарного знака изобразительный элемент в виде стилизованных ножниц и расчески утратил различительную способность в результате широкого и

длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных услуг, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Что касается слова «ПАРИКМАХЕРСКАЯ», входящего в оспариваемый знак, то в рассматриваемом случае указанное слово охраняется в знаке в составе словосочетания «СОВЕТСКАЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ», в связи с чем оснований для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не имеется.

В отношении многочисленных ссылок возражения на решения и постановления Суда по интеллектуальным правам следует отметить, что они не могут быть учтены в рамках данного административного дела, поскольку факты, установленные этими судебными актами, не имеют преюдициального значения для рассматриваемого возражения, так как предметом рассмотрения были другие товарные знаки и иные основания и фактические обстоятельства, при этом стороны данного спора не являлись участниками рассмотрения этих дел.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.11.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №678370.